

Le procedure di brevettazione

Bruno Cinquantini



Requisiti di brevettabilità

(principali)

① Sufficiente descrizione e supporto per le rivendicazioni

② Novità

② Attività inventiva

② Industrialità

Riassunto dei requisiti di brevettabilità

Un brevetto viene concesso per :

- una invenzione
- che è suscettibile di applicazione industriale
- che è nuova
- ed è inventiva
- Una invenzione non è brevettabile se
- è contraria alla moralità e all'ordine pubblico
- o se si riferisce a varietà vegetali, animali o a processi biologici

Non sono invenzioni !!!

- ✿ Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici
- ✿ Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, Software
- ✿ Presentazioni di informazioni, creazioni estetiche
- ✿ Metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici

Pertanto non sono brevettabili di per sé!

Industrialità

Una invenzione è suscettibile di applicazione industriale se può essere usata nell'industria, attività artigianali, agricoltura, ecc.

non ha applicazione industriale un trattamento medico o diagnostico

La domanda di brevetto

✱ Titolo

↔ Introduzione

◆ Descrizione (Esempi)

✱ Rivendicazioni

◆ Indipendenti

◆ Dipendenti

✱ Riassunto

✱ Disegni

✱ Inquadramento tecnico

✱ Arte nota

✱ Svantaggi arte nota

◆ Obiettivi

◆ Spiegazioni

◆ Altre caratteristiche

✱ Prodotto o dispositivo

✱ Processo

✱ Impiego

✱ Caratteristiche aggiuntive

Definizione della tutela

RIVENDICAZIONI:

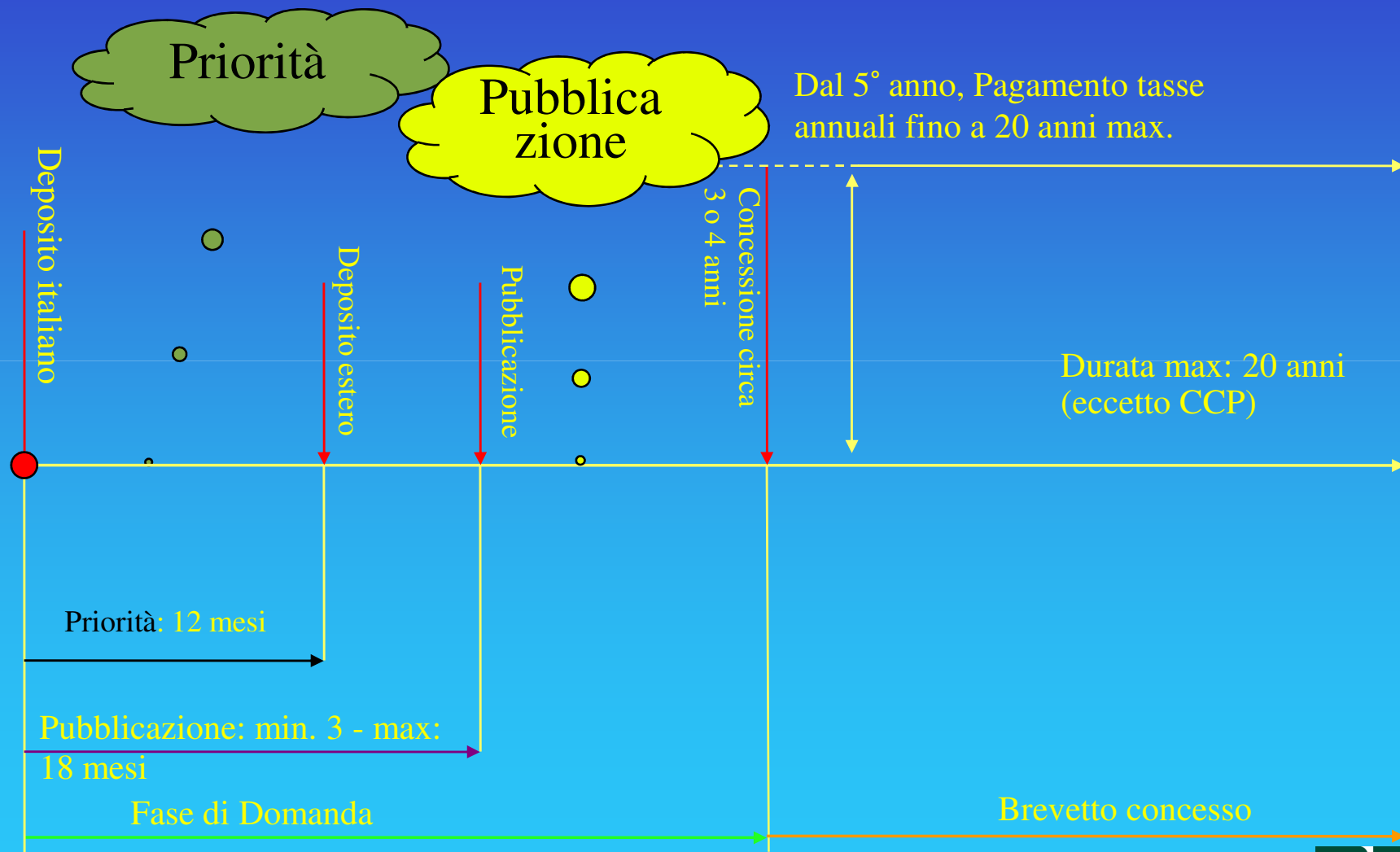
Dispositivo, apparato, sistema,...

Prodotto ottenuto con il dispositivo

Processo per ottenere il prodotto

Uso del prodotto o del dispositivo

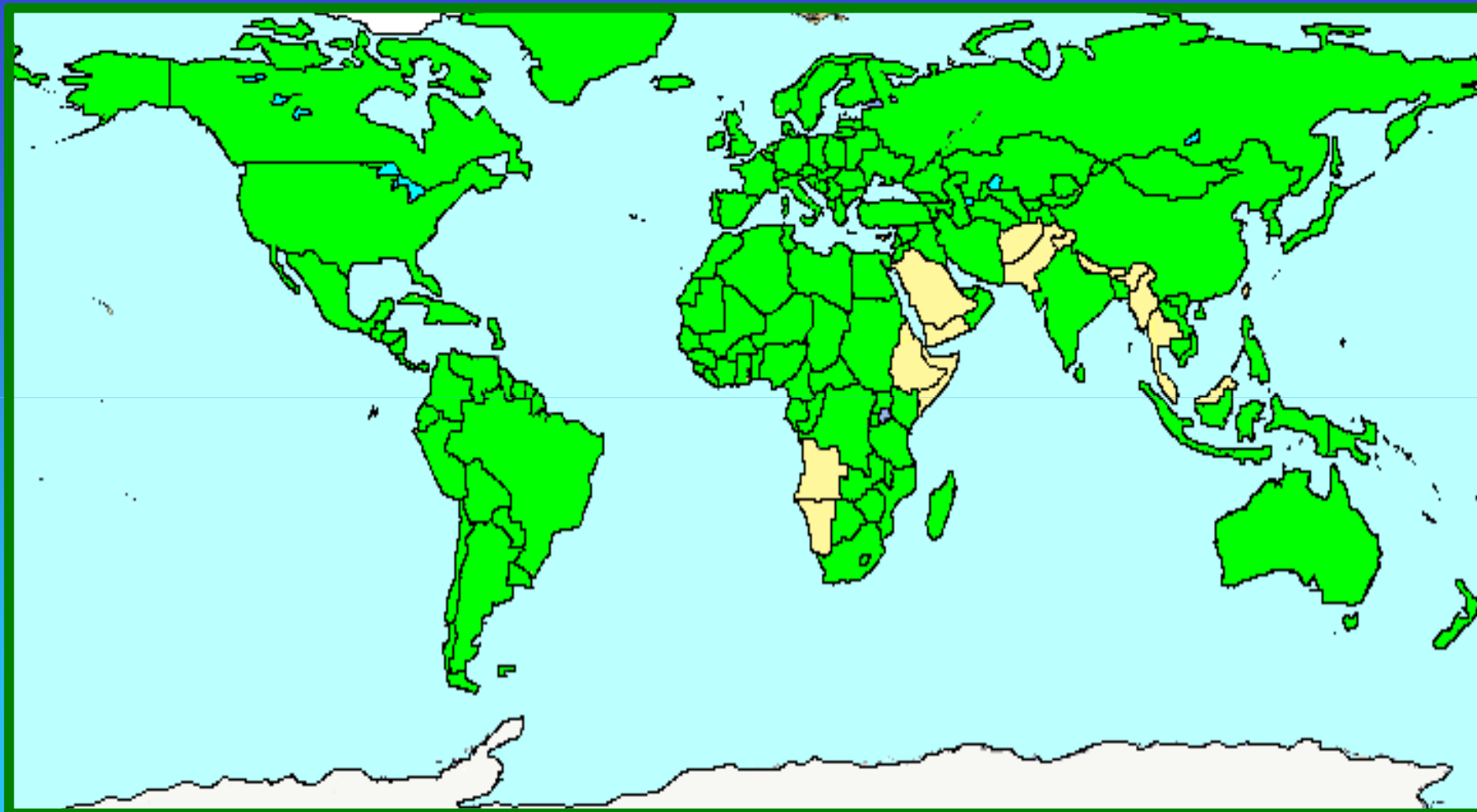
ITER DEL BREVETTO ITALIANO



Vantaggi e svantaggi del brevetto italiano

- **Permette di guadagnare tempo (max 12 mesi)**
- **Ha un costo relativamente contenuto**
- **Non viene esaminato**
- **Si può utilizzare come una sorta di deposito provvisorio**

Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale



168 Stati a gennaio 2003

CONVENZIONE DI PARIGI

- **PRIORITÀ :**

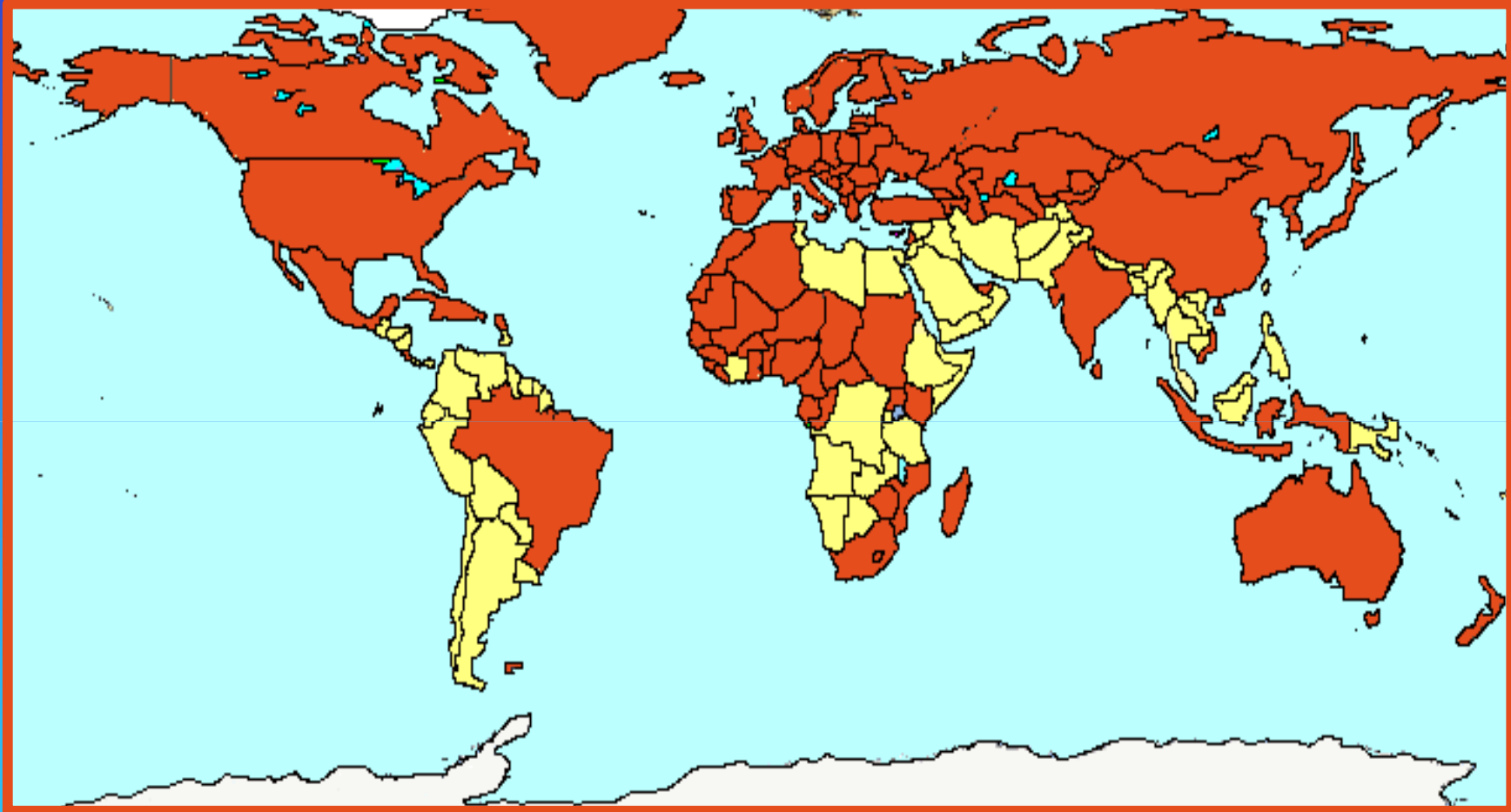
- SI RIVENDICA SE SI DEPOSITA ALL'ESTERO

- DA' 12 MESI DI TEMPO PER L'ESTENSIONE ALL'ESTERO.

- IL DEPOSITO ORIGINALE NON VIENE CONSIDERATO PER LA VALUTAZIONE DELLA NOVITA' DEL BREVETTO ESTERO

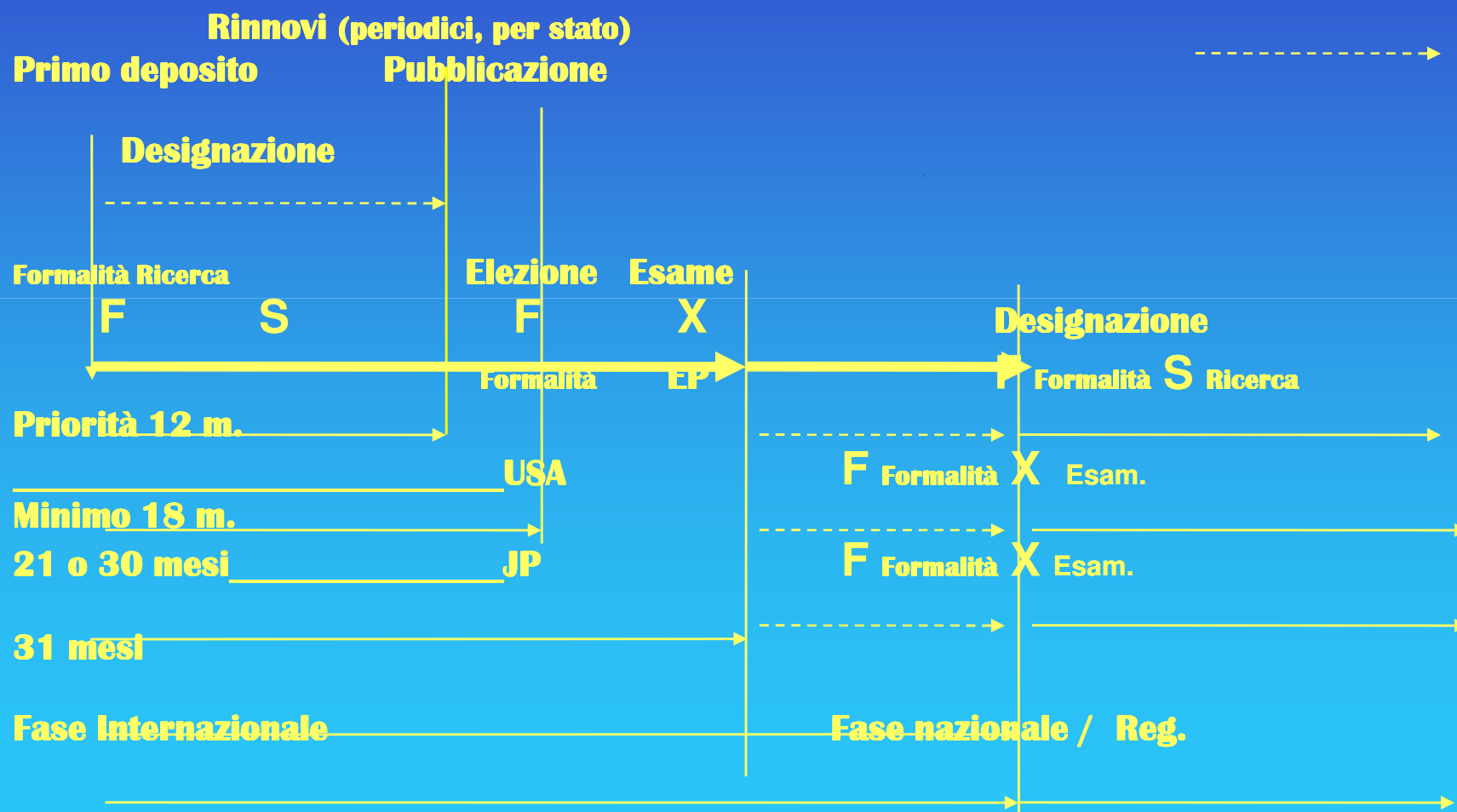
- **PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINO STRANIERO E NAZIONALE**

Patent Cooperation Treaty



118 Stati a gennaio 2003

Deposito internazionale (PCT)



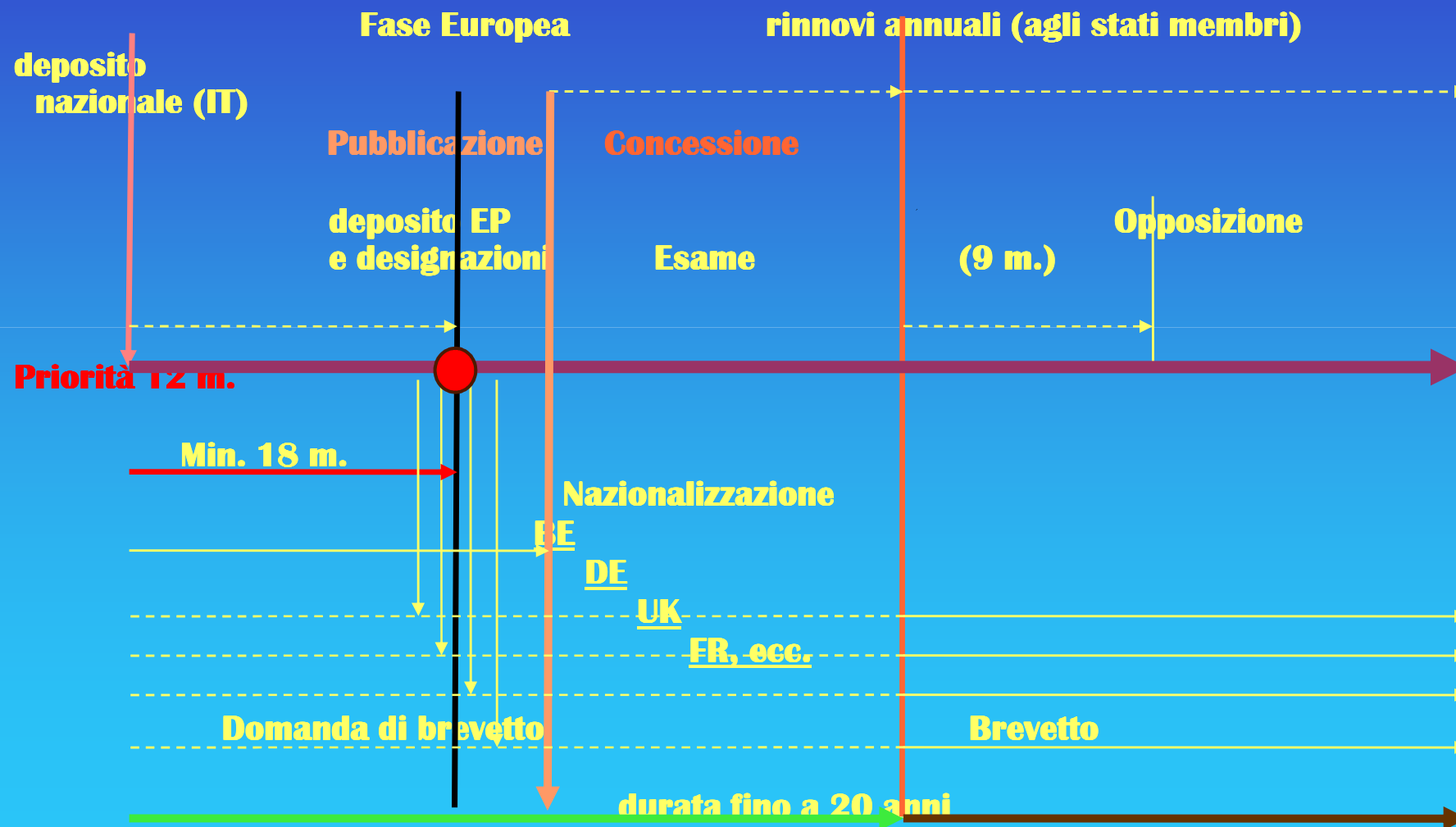
Procedura PCT

- **Capitolo I : deposito, pubblicazione, ricerca di brevettabilità, emendamento delle rivendicazioni**
- **Durata:**
 - **30 (o 31) mesi**
 - **20 mesi (o 21) a richiesta**
- **Capitolo II: dopo Cap. I, esame brevettuale (2 azioni ufficiali), emendamento di descrizione e rivendicazioni, presentazione di argomentazioni su brevettabilità**

Vantaggi e svantaggi della procedura PCT

- Permette di guadagnare tempo in relazione alle spese da sostenere e di dilazionarle
- Ha un costo relativamente contenuto
- Viene svolta una ricerca centralmente
- Viene esaminato centralmente
- Permette di farsi una idea sulla brevettabilità però
- Fa ritardare troppo la concessione se si prevede uno sfruttamento commerciale precoce
- Costo globale della procedura è maggiore

Deposito Europeo (EP)



Redazione della specifica

- Rivelazione dell'invenzione
- Unità di invenzione
- Presentazione dei documenti applicativi e tecnici
- Descrizione
- Domande in biotecnologia
- Rivendicazioni
- Rivendicazioni che incorrono in tasse
- Disegni
- Riassunto
- Materia proibita
- Unità della domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo

I. Aspetti formali

- Chi può depositare una domanda di brevetto europea?
- Per quale Stati possono essere depositate domande di brevetto europee?
- Lingua della domanda di brevetto europea
- Condizioni particolari per Stati contraenti senza lingua ufficiale,
- Articoli che costituiscono la domanda di brevetto europea
- La richiesta di concessione
- Designazione di inventore
- Richiesta di priorità
- Rappresentazione



Sinottico della procedura per la concessione di brevetto europeo

II. La procedura sino alla pubblicazione della domanda

Esame al deposito



Esame sulle formalità

Estensione del rapporto di ricerca europeo

III. Pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

IV. Procedura d'esame

Richiesta d'esame

Stadi della procedura

Emendamenti alla domanda prima e durante l'esame

Requisito secondo la legge nazionale riguardo alla traduzione del brevetto europeo

V. Procedura d'opposizione

Tempo limite per la presentazione di una nota d'opposizione

I motivi d'opposizione

Forma e contenuto della nota d'opposizione

Esame per l'ammissibilità dell'avviso d'opposizione

Procedura d'esame dell'opposizione

L' Opposizione

- Notifica di opposizione entro nove mesi dalla concessione del brevetto.
- Memoria d'opposizione
 - **Assenza di novità o livello inventivo (Art.52-57)**
 - Presentazione insufficiente
 - Estensione
- Procedura Inter-partes
- Intervento del presunto contraffattore
- Risultato dell' opposizione
 - Revoca → Effetto **ex tunc**
 - Rigetto dell' opposizione → Mantenimento del brevetto
 - Decisione interlocutoria → Mantenimento del brevetto in forma modificata
 - ~~Decisione appellabile → effetto sospensivo.~~

Vantaggi e svantaggi del brevetto Europeo

- Permette di guadagnare tempo
 - Ha un costo relativamente contenuto
 - Viene fatta una ricerca
 - Viene esaminato
 - Si lavora in una sola lingua
 - Si può opporre
-
- Non si ottiene un brevetto unico ma un fascio di brevetti nazionali
 - Si può opporre

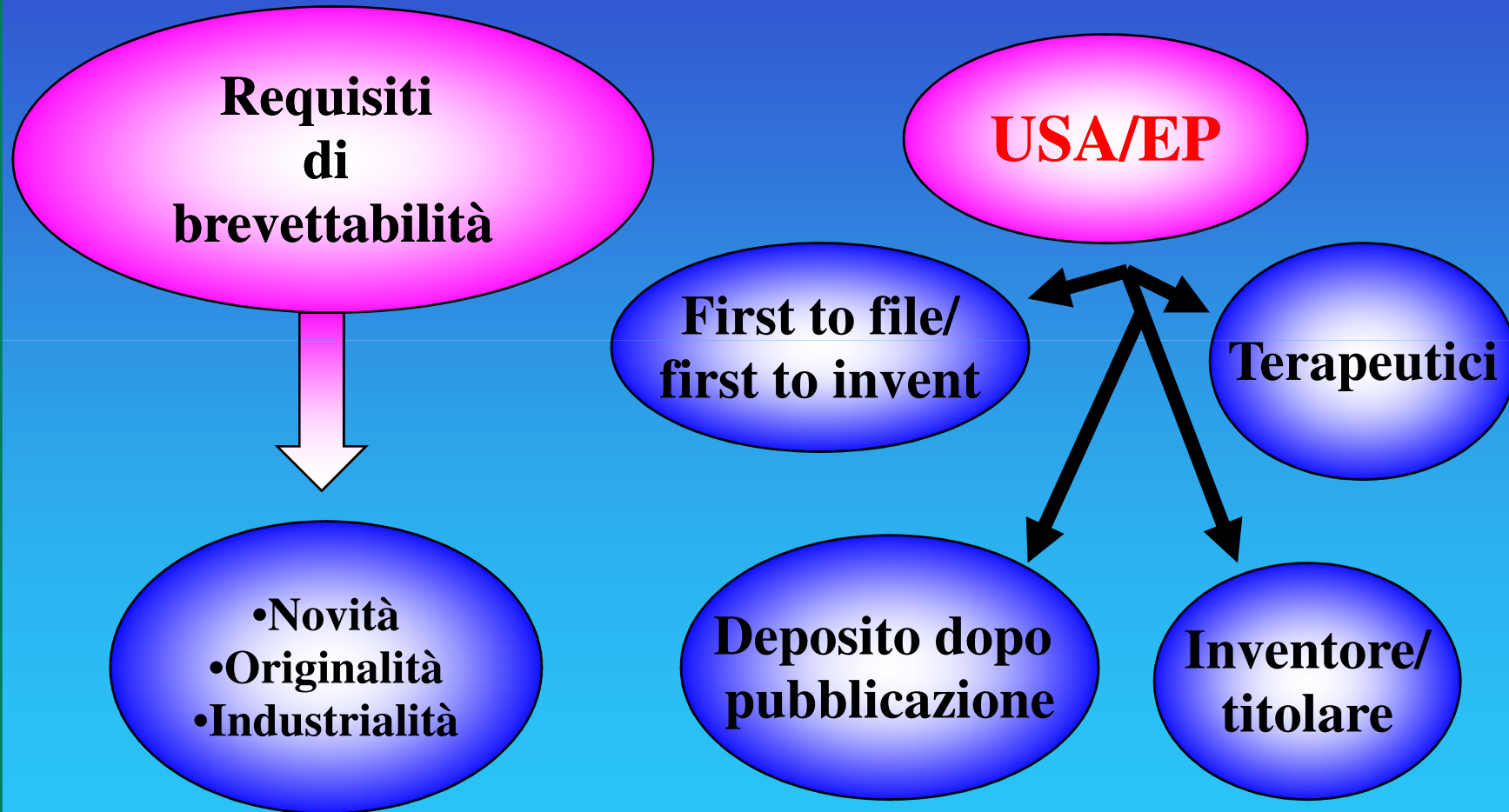


EX PARTE



INTER PARTES

Similitudini e differenze



Come scegliere la via migliore

